

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2006-0049-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “T-Mobile Team” (DISEÑO)

DEUTSCHE TELEKOM AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 6416-05)

VOTO No. 199-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del doce de julio de dos mil seis.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la compañía **DEUTSCHE TELEKOM AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal de Alemania, domiciliada en Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113, Bonn, República Federal de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuarenta y nueve minutos del dieciocho de noviembre del dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **DEUTSCHE TELEKOM AG**, solicitó el registro de la marca de servicio **“T-Mobile Team ” (Diseño)**, en clase 36 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las doce horas, cuarenta y nueve minutos del dieciocho de noviembre del año dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y la cita de la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de la Marca de Servicios T-Mobile Team

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

(Diseño), clase 36 presentada por Deutsche Telekom AG y se ordena el archivo del expediente...”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante ese mismo Registro el once de enero de dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la compañía mercantil relacionada, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veintiuno de abril de este mismo año, el gestionante sustanció ese recurso pretendiendo, en síntesis, lo siguiente: **1-** Que se declare la nulidad absoluta de todo lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, desde la resolución de las diez horas treinta y ocho minutos del veintiocho de setiembre de dos mil cinco, por la incorrecta aplicación de la normativa correspondiente a la inscripción de marcas y derechos de propiedad intelectual, puntualmente los artículos uno, seis, seis bis y dieciséis de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público. **2-** Que se declare improcedente la aplicación del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto establece un plazo de quince días para la corrección de defectos formales de la solicitud de registro de una marca, al documento de poder especial otorgado en escritura pública. **3-** Que se declare que el Poder Especial depositado ante esa Oficina es válido y eficaz, pues cumple con los requisitos exigidos legalmente. **4-** Que se declare expresamente que la norma que regula el plazo en el cual debe corregirse el documento de escritura pública en el que consta un poder especial, cuando el mismo contiene un defecto, es el artículo 468 inciso 5) del Código Civil y que para verificar la subsanación de ese defecto debe el Registro de la Propiedad Industrial devolver el documento al Notario. **5-** Que se declare la nulidad de las resoluciones de las doce horas, cuarenta nueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil cinco y la de las quince horas, cero minutos, veintidós segundos del trece de febrero de dos mil seis, por ser ilegales e improcedentes.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades conocidas, es apoderado especial de la sociedad **DEUTSCHE TELEKOM AG** (ver folios 6, 7 y 44 frente y vuelto).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN RELACIÓN A LA CALIFICACIÓN REALIZADA POR EL REGISTRO. Mediante minuta de calificación de fecha 28 de setiembre de 2005, el Registro de la Propiedad Industrial señaló como causales suspensivas de la inscripción los defectos: “1) *Las SUSTITUCIONES DE LOS PODERES serán admitidas si cumplen con los requisitos, citados a continuación de conformidad con las circulares No. RPI-01-2005 y RPI-08-2005: a) Otorgado en escritura pública. b) El notario debe hacer constar: i) Que el compareciente tiene poder suficiente y que está facultado para realizar la sustitución. ii) Fecha en que se otorgó el Poder original que autoriza la sustitución. iii) Constancia de que el poder original queda agregado al archivo de referencias. c) Identificar con su respectiva denominación y clases (cuando corresponda), aquellos signos distintivos u otras solicitudes que desea tramitar ante éste (sic) Registro. d) Especificar las actuaciones que se autorizan en el Poder.* 2) *Además de las formalidades indicadas anteriormente, en ambos casos deberá: dar fe de la vigencia de la personería de la sociedad indicada, con vista del documento donde conste, mencionando el funcionario que lo autorizó, tal y como lo dispone el artículo 84 del Código Notarial. Dicha dación de fe, debe ser de conformidad con lo que estipula el numeral 31 de ese mismo cuerpo normativo, en concordancia con el artículo 40 siguientes, que dispone la obligación del notario de apreciar la capacidad de los personeros, así como, las facultades de los representantes y, en general, cualquier dato exigido por la ley para la validez y eficacia de la actuación.* 3) *Reintegrar timbre de Ley (ver nota al pie).* 4) *Aportar Documento de Prioridad (artículo 5 de la Ley de Marcas).* 5) *El poder referido no cuenta con algunos de los requisitos de Ley antes indicados, por favor subsane conforme se establece en el Código notarial (sic) para estos casos.* 6) *Adjuntar al poder original la suma de 200 colones de*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Timbres de Colegio de Abogados de Costa Rica (Tómese en cuenta que la tarifa de este tipo de Timbres vario (sic) a partir del 5 de agosto del 2005)”

El recurrente alega violación de los artículos uno, seis, seis bis y dieciséis de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, pues en la minuta de calificación no se especificó cuál es el requisito faltante, razón por lo que no es posible para el Notario determinarlo, falseándose así la seguridad jurídica del administrado. Estima este Tribunal que efectivamente el defecto quinto, relacionado no fue claramente redactado, ni se le dio la fundamentación jurídica adecuada, tal como lo ordena el artículo 6 párrafo tercero de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público. Este Tribunal mediante el Voto No 36- 2006 de las diez horas del dieciséis de febrero de dos mil seis, desarrolló con amplitud los principios que informan la función calificadora del Registro de la Propiedad Industrial, señalando en esa oportunidad que: “ *Debe cumplir de la manera más ágil posible su función, lo que implica la fiel observancia de los plazos, y en ausencia de ellos, dado que la Ley de Marcas no establece un término para que el Registrador realice un examen de fondo – artículo 14-; debe tener conciencia clara de la importancia que tiene para el usuario el conocer de forma completa, motivada y rápida los recaudos que tal Registrador pueda oponerle a su solicitud, para que este los corrija dentro del término de ley. Lo anterior, pues si bien es cierto que la Seguridad de los derechos es la finalidad primaria del Registro como Institución Jurídica, la celeridad de los procesos, se presenta como una finalidad operativa en cumplimiento de ese fin principal, que únicamente cede cuando ambos fines se enfrentan, y así se advierte del mismo artículo primero de la Ley Sobre Inscripción ...”*

Bajo esta inteligencia, a efectos de sanear las presentes diligencias, mediante resolución de las catorce horas, quince minutos del doce de junio de dos mil seis, se previno la presentación de prueba para mejor resolver, al determinar que el defecto de que adolecía el poder presentado en el sub litem se concretaba únicamente a la omisión del funcionario que lo autorizó, tal como lo exigen expresamente los artículos 84 del Código Notarial, en concordancia con los artículos 28 y 1256 del Código Civil para las escrituras públicas en las que un compareciente actúe en nombre de otro. En atención a esa prevención, consta a folio 44 frente y vuelto, que se aportó el testimonio de la escritura adicional número ochenta y siete, ante la Notaria

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Marisol Rodríguez Cordero, visible al folio setenta y cuatro frente, del tomo uno de su Protocolo, en la cual se hace constar que la personería de la sociedad poderdante, así como el poder especial original fue certificado en el extranjero por el notario Peter Kolb. Habiéndose saneado debidamente la omisión en que incurrió el apelante, la cual no pudo subsanar en el término de ley dada la imprecisión en la calificación efectuada por el **a-quo**, situación que a la postre motivó el dictado de la resolución que decretó el abandono de la solicitud de registro de la marca que nos ocupa, lo procedente en este caso, dentro del marco competencial propio concedido a este Tribunal por la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, es revocar la resolución de las doce horas, cuarenta y nueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil cinco y devolver el expediente a la sede registral para que continúe su tramitación ordinaria.

CUARTO. RESPECTO DE LA NULIDAD DE LAS CIRCULARES RPI-01-2005 Y RPI-08-2005 Y LOS OTROS AGRAVIOS ALEGADOS POR EL APELANTE.

Mediante libelo presentado el once de enero del año en curso, ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad Industrial, el apelante pide además que se declare la nulidad absoluta de las circulares de ese Registro Público que señalan los criterios de calificación de los documentos que se presentan ante esa Dependencia, refiriéndose puntualmente a las Circulares N° 07-2004 de 28 de mayo del 2004 y N° 01-2005 del 20 de enero del 2005 y que se disponga improcedente la aplicación del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Solicita también que se declare que el Poder Especial depositado ante esa Oficina es válido y eficaz pues fue otorgado en escritura pública. En la sustanciación del recurso de apelación además, pide pronunciamiento expreso de que la norma aplicable al plazo en el cual debe corregirse el documento de escritura pública en el que consta un poder especial, cuando el mismo contiene un defecto, es el artículo 468 inciso 5) del Código Civil y que para verificar la subsanación de ese defecto debe el Registro de la Propiedad Industrial devolver el documento al Notario. En relación a todos estos agravios, este Tribunal, mediante los Votos No 154-2006 y N° 169-2006, de las nueve horas, treinta minutos del veintidós de junio de dos mil seis y doce horas del veintisiete de junio de dos mil seis respectivamente, correspondientes a los recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, quien también articula el presente recurso, en su calidad de apoderado especial de las compañías ALCOJN,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

INC., y DE LA RUE HOLDING PLC, se pronunció ampliamente sobre la improcedencia de dichos alegatos, razón por lo que debe el apelante atenerse a lo ahí resuelto para todos los efectos legales.

QUINTO. SOBRE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL REGISTRO. Mediante resolución de las doce horas, cuarenta y nueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil cinco, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar el abandono de la solicitud de la marca de servicios **T-Mobile Team (DISEÑO)** y por resolución de las quince horas, cero minutos, veintidós segundos del trece de febrero de dos mil seis, se declaró sin lugar el recurso de revocatoria contra esa resolución y se admitió el recurso de apelación, en virtud del cual conoce este Superior. Tal como fue analizado en el considerando primero anterior, el fundamento que tuvieron ambas medidas subyace en que el interesado no subsanó en el término previsto legalmente el documento de poder que había presentado. Sin embargo, quedó demostrado que tal omisión fue propiciada por una impropia calificación hecha por el funcionario registral, situación que vició en cuanto al motivo las resoluciones dictadas. No obstante, habiéndose enderezado los procedimientos con la prevención realizada por este Tribunal para subsanar el defecto advertido en el poder especial, debe ordenarse en consecuencia la revocatoria de la resolución primeramente citada, como en efecto se dispone, acogiénndose el recurso de apelación con fundamento en las razones aquí dadas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden y por haberse saneado las presentes diligencias en cuanto a la representación que acredita el gestionante, se declara sin lugar la nulidad interpuesta por la empresa **DEUTSCHE TELEKOM AG**, en contra de las resoluciones de las doce horas, cuarenta y nueve minutos del dieciocho de noviembre de dos mil cinco y de las quince horas, cero minutos, veintidós segundos del trece de febrero de dos mil seis, dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial. Se declara con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la primera resolución, la que en este acto se revoca. Previa constancia y copia de esta resolución que se

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que continúe su tramitación. **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca